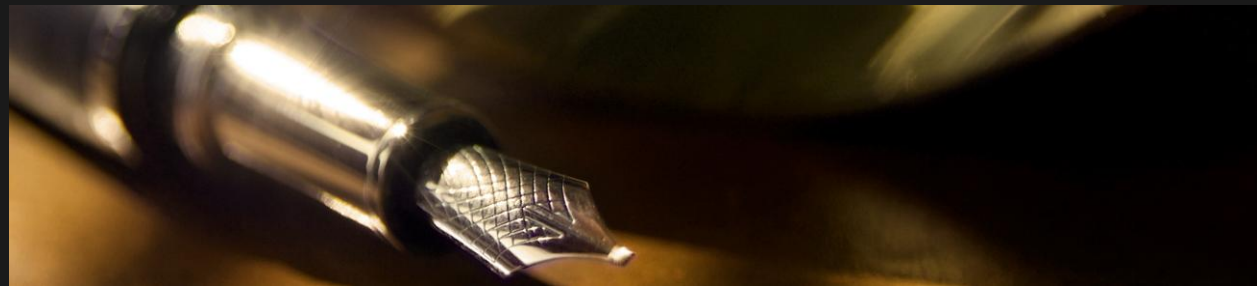


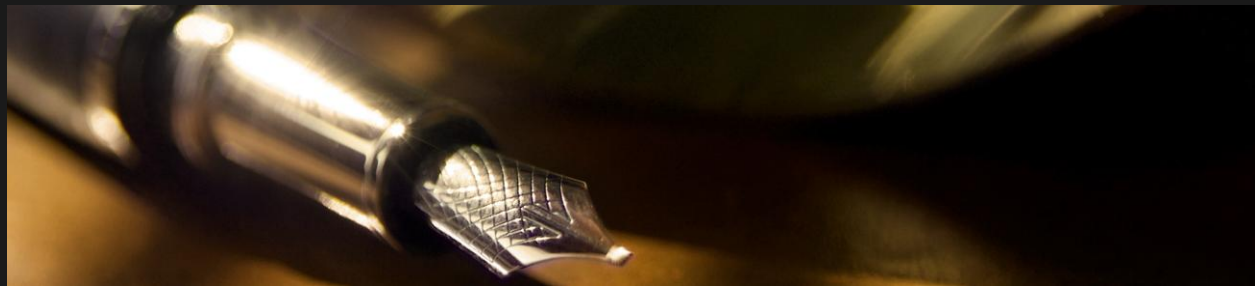


CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA



LA POSICIÓN DE NUESTROS TRIBUNALES EN RELACIÓN CON
LA VULGARIZACIÓN DE LA MARCA

BLAS A. GONZÁLEZ NAVARRO
MADRID, 25 DE NOVIEMBRE DE 2014



SUMARIO:

- 1.- EL ESCENARIO: LA CADUCIDAD DE LA MARCA
- 2.- LA VULGARIZACIÓN Y SUS REQUISITOS LEGALES
- 3.- CASE LAW

EL ESCENARIO: LA CADUCIDAD DE LA MARCA

Un problema de concepto: la configuración de la caducidad muestra la arquitectura de un sistema legal de signos distintivos, establece los límites de esta exclusiva.

La marca en un título esencialmente dinámico, no estático, no cristaliza y congela con su registro: circunstancias sobrevenidas que pueden conducir a su extinción, **incluido el éxito!**

Esas alteraciones derivadas de circunstancias posteriores derivan de las OBLIGACIONES DEL TITULAR del signo: las marcas protegen no sólo el interés particular, sino también el del público consumidor y el interés general.

LA CADUCIDAD COMO INSTRUMENTO REACTIVO EX BONO PUBLICO

(SSTS Sala 1ª 30 de octubre 1986, 22 enero 2000)



LA VULGARIZACIÓN Y SUS REQUISITOS LEGALES

Art. 55.1.d) LM (art. 12.2.a Directiva 2008/95)

Caducidad de la marca, “cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que está registrada”.



Tres requisitos

“Designación usual”



Apreciación en el comercio



Por la conducta de su titular



Vulgarización

LA VULGARIZACIÓN Y SUS REQUISITOS LEGALES

¿Denominación usual de un producto o de un servicio?

Genericidad sobrevenida

¿A qué público alude esa denominación usual?

Si genericidad debe apreciarse en el mercado, en el comercio, ¿alude “usual” a los comerciantes, a los técnicos?

La vulgarización alude al conocimiento del “vulgo”, o al “vulgo destinatario”.



LA VULGARIZACIÓN Y SUS REQUISITOS LEGALES

“Por la actividad o la inactividad de su titular”

La tesis objetiva y subjetiva en Derecho comparado

Derecho europeo y nacional: tesis subjetiva.

Es jurídicamente irrelevante la vulgarización objetiva si el titular de la marca no ha dejado de defenderla y de mantener su distintividad



STS Sala I^a II de junio de 2014

Vulgarización objetiva en Levante?

Relevancia del público consumidor destinatario;

Posibilidad de relevancia de los intermediarios del sector
(STJUE 29-4-2004, Björnekulla Fruktindustrier)

Conducta proactiva del titular marcario:

Desestimación de la demanda



“La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de abril de 2006 (C-145/2005) – tras destacar que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 persigue “ el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos ”, por haber entendido el legislador “ que únicamente puede esgrimirse la pérdida del carácter distintivo de dicha marca ante el titular cuando esa pérdida se deba a su actividad o a su inactividad ” y que “en tanto no se den esas circunstancias y, particularmente, cuando la pérdida del carácter distintivo esté ligada a la actividad de un tercero que usa un signo contrario a la marca, ésta debe seguir gozando de protección “ - precisó que “ la inactividad puede consistir en que el titular de una marca no haya invocado en tiempo oportuno dicho artículo 5 con el fin de solicitar a la autoridad competente que prohibiera a los terceros interesados el uso de un signo que podía confundirse con dicha marca, puesto que el objetivo de esta solicitud es precisamente proteger el carácter distintivo de ésta ”

STS Sala I^a 30 de mayo de 2013

Acciones de nulidad relativa e infracción
Desestimación:

Inexistencia de riesgo de confusión:
“Tupper” genérico y “sex” predominante

Inexistencia de perjuicio para la reputación
de la marca notoria-renombrada

Tapersex[®]



Los tribunales no declararon caducada la marca: ¿la vulgarización se aleja incluso con demandas destinadas a ser desestimadas?

STS Sala I^a 14 de mayo de 2012

Acción de infracción

Estimación:

Existencia de riesgo de confusión:

Marca renombrada, no vulgarización



“En suma, es la gran fuerza distintiva de DONUT y DONUTS, por su conocimiento general en España para designar el producto en sí, la que, unida a su similitud gráfica y fonética con DOUGHNUTS, genera el riesgo de confusión””.

STS Sala I^a 22 de diciembre de 2008

“Para que pueda apreciarse la vulgarización se exige, pues, en primer término un elemento objetivo, consistente en que la marca se haya convertido en la designación usual del producto o servicio para el que fue registrada”

“La LM 1988 sigue, pues, un criterio subjetivo o mixto para integrar el presupuesto de caducidad de la marca por vulgarización, pues, a diferencia de los sistemas objetivos, en los que es suficiente que, independientemente de la actividad del titular de la marca, ésta haya devenido un medio de designación usual del producto o servicio designado, en la LM 1988 se exige que esta mutación haya tenido lugar «por la actividad o inactividad» del titular de la marca

(...)

debe considerarse acertada la posición de la sentencia recurrida, que parte implícitamente de que no es necesario que la vulgarización de la marca se haya producido de manera exclusiva como consecuencia de la actividad del titular, sino que basta con que este haya contribuido de manera relevante a la vulgarización o a consolidar sus efectos”.



STS Sala I^a 22 de diciembre de 2008

“La situación descrita por la sentencia acusa los caracteres propios de una actividad del titular de la marca tendente a favorecer su vulgarización o a consolidar la misma una vez producida, como se deduce de la utilización publicitaria y comercial de la denominación 'bio' conjuntamente con la marca 'Danone'”.



“La parte recurrente alega la existencia de una intensa actividad de defensa judicial de la marca que se tradujo en 114 procesos contencioso-administrativos y civiles contra sus competidores (...) el ejercicio del ius prohibendi inherente a la titularidad de la marca no significa por sí mismo una actividad contraria o que neutralice la vulgarización, sino que, como ha quedado afirmado, puede representar el intento de impedir a los competidores la utilización de la designación que ha pasado a ser usual, pero cuya titularidad mantiene como marca registrada la empresa que ostenta una posición preponderante en el mercado en la venta del producto”.

“La parte recurrente afirma que la sociedad demandada modificó su conducta encaminada a la defensa de la marca registrada poco tiempo antes de la presentación de la demanda (...) Ambas situaciones, sin embargo, son diferentes; puesto que, mientras la situación de no-uso tiene un carácter fenomenológico objetivo fundado en la inactividad del titular de la marca y puede ser interrumpida de manera instantánea mediante la reversión de dicha inactividad, no ocurre así con la vulgarización de la marca, que responde a una situación permanente del mercado con un fundamento psicológico colectivo de carácter cognoscitivo nacido de la repetición de actos, cuya reversión no puede realizarse de manera instantánea y aislada”.

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA



¡MUCHAS GRACIAS!

blasalberto.gonzalez@cuatrecasas.com